

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

The present official action refers for the first time to the following citations and the allocated reference numerals will be used throughout the present proceedings:

1. US 4 233 351
2. WO 88/07398 A1

Examination has been based on the original documents.

According to citation 1, (cf. particularly figs. 4 and 5 in conjunction with column 3, lines 42 to 45) the prior art includes a monolithic ceramic filter having the essential features according to the main claim (claim 1).

Thus, the known ceramic filter comprises a honeycomb structure (honeycomb structure C in fig. 4), a partition portion (outer peripheral portion 2) extending from the interior of the honeycomb structure to an outer wall surface of the latter and which has an increased thickness compared with the remainder of the partition (portion 1).

Since, with the main claim (claim 1), the applicant has claimed product protection, the differing details provided compared with the prior art in connection with the function of the partition with an increased thickness ("... in order to form a flow resistance relaxation portion ..") constitute category-remote statements and must therefore be ignored on defining the subject matter described in claim 1 (cf. GSC, GRUR 84, pp 644/5 "Schichtträger").

Therefore the main claim (claim 1) is unallowable due to lack of novelty (art. 3 Patent Act).

The fate of the unallowable main claim must be shared by the independent claim 9, also directed at a monolithic ceramic filter, the independent claim 21, directed at a use, the independent claim 22, directed at a manufacturing method, and the dependent claims 2 to 8 and 10 to 20.

Citation 2 (cf. particularly p 1, para. 1 and p 2, middle para.) discloses the use of a monolithic ceramic filter from which the use according to the application only differs in that the honeycomb structure of the ceramic filter incorporates a partition portion extending from the interior of the honeycomb structure to the outer wall surface of the latter and which has an increased thickness compared with the remainder of the partition.

However, in view of the teaching of citation 1, no inventive significance can

be attached to this differing measure compared with the use according to citation 2, if the mechanical characteristics of the ceramic filter are improved as a result of the employment conditions in connection with the use according to citation 1.

Claim 21, drafted as an independent claim, considered alone is unallowable due to lack of inventive activity (art. 4 Patent Act).

In addition, according to citation 1 (cf. particularly column 1, lines 17 to 19) the prior art includes a method for the manufacture of a monolithic ceramic filter having the essential features of the independent claim 22 (cf. also the statements made regarding the main claim). Thus, the independent claim 22 is in itself unallowable due to lack of novelty (art. 3 Patent Act).

In view of citation 1, the dependent claims 3, 5 and 8 are in themselves unallowable due to the lack of an independent patentable content.

With regards to the objects described in claims 2, 4, 6, 7 and 9 to 20, no prior art prejudicial to patenting has been found. Thus, in connection with a further discussion of the patentability of the application, the features contained in these claims could provide a basis for a new set of claims.

If the applicant wishes to avail himself of the above suggestion or considers that the application documents contain something else of a patentable nature, it will be necessary to give an association of features taking account of the prior art found, to substantiate patentability of the subject matter described by the same and then to draft a new main claim directed at the subject matter considered patentable, together with adapted independent claims and/or subclaims.

It will be necessary to completely fulfil the requirements incumbent on the applicant. Thus, newly drafted claims must exclusively contain features disclosed in the documents in the originally filed version (art. 38 Patent Act).

At the latest when allowable claims are agreed, it will be necessary to file a description adapted thereto and it is advisable to refer in the description to the citation forming the basis for the redrafted claims (probably citation 2) whilst indicating the source (art. 34, para. 8 Patent Act).

On retaining the one-part form in the new, independent claims, the content of the preamble-forming citation must be reproduced in the description at least to the extent of showing a feature coincidence with the subject matter of the application.

Patent grant can still not be held in prospect for the reasons given hereinbefore on the basis of the present documents. If the claims are maintained in the present or a similar form, rejection of the application must be expected at the end of the response term.

Enclosure:

Copy of two citations (in duplicate)

Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 29. August 2003

Telefon: (0 89) 21 95 - 2822

Aktenzeichen: P 43 26 347.9-27

Anmelder/Inhaber: NORITAKE CO LTD

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Herren Patentanwälte
Uexküll & Stolberg
Beselerstr. 4
22607 Hamburg

Ihr Zeichen: P 36342

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt!

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 30. Juni 2000

Eingabe vom

eingegangen am

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

fünf Monat(en)

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

- Text siehe nächste Seite -

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

**Annahmestelle und
Nachbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12**

Hauptgebäude:
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht):
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon: (089) 2195-0
Telefax: (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Bank:
Landeszentralbank München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00



In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt.
(Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

1. US 4 233 351
2. WO 88/07398 A1

Es gelten die ursprünglichen Unterlagen.

Gemäß Entgegenhaltung 1 (siehe insbesondere die Figuren 4 und 5 in Verbindung mit Spalte 3, Zeilen 42 bis 45) gehört zum Stand der Technik ein monolithischer Keramikfilter, der die wesentlichen Merkmale des Anmeldungsgegenstandes nach dem Hauptanspruch (Patentanspruch 1) aufweist.

So umfasst der vorbekannte Keramikfilter eine Wabenstruktur (honeycomb structure C in Fig. 4), wobei sich ein Trennwandabschnitt (outer peripheral portion 2) vom Inneren der Wabenstruktur zu einer Außenwandoberfläche der Wabenstruktur erstreckt und verglichen zu dem Rest der Trennwand (portion 1) eine erhöhte Dicke aufweist.

Nachdem die Anmelderin mit dem Hauptanspruch (Patentanspruch 1) Erzeugnisschutz begehrt, sind die aufgenommenen gegenüber dem Vorbekannten noch unterschiedlichen Hinweise bezüglich der Funktion der Trennwand mit erhöhter Dicke („...um einen Fließwiderstandrelaxationsabschnitt zu bilden...“) kategoriefremde Aussagen und können daher bei der Feststellung des im Anspruch 1 umschriebenen Gegenstandes unberücksichtigt bleiben (vgl. BGH GRUR 84, 644-645-„Schichtträger“).

Der Hauptanspruch (Patentanspruch 1) ist somit mangels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewährbar (§ 3 PatG).

Mit dem nicht gewährbaren Hauptanspruch ist auch dem nebengeordneten ebenfalls auf einen monolithischen Keramikfilter gerichteten Patentanspruch 9, dem nebengeordneten auf eine Verwendung gerichteten Patentanspruch 21, dem nebengeordneten auf ein Herstellungsverfahren gerichteten Patentanspruch 22 und den auf den jeweils tragenden Anspruch

rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 8 und 10 bis 20 im Rahmen des vorliegenden Erteilungsantrags die Grundlage für deren Gewährbarkeit entzogen.

Außerdem ist durch Entgegenhaltung 2 (siehe insbesondere Seite 1, erster Absatz und Seite 2, mittlerer Absatz) eine Verwendung eines monolithischen Keramikfilters vorbekannt, von der sich die anmeldungsgemäße Verwendung noch dadurch unterscheidet, dass die Wabenstruktur des Keramikfilters einen Trennwandabschnitt umfasst, der sich vom Inneren der Wabenstruktur zu einer Außenwandoberfläche der Wabenstruktur erstreckt und verglichen mit dem Rest der Trennwand eine erhöhte Dicke aufweist.

In dieser gegenüber der Verwendung gemäß Entgegenhaltung 2 noch unterschiedlichen Maßnahme kann aber im Hinblick auf die Lehre gemäß Entgegenhaltung 1 keine erfinderische Bedeutung gesehen werden, wenn auf Grund der Einsatzbedingungen bei der Verwendung gemäß Entgegenhaltung 1 die mechanischen Eigenschaften des Keramikfilters verbessert werden sollen.

Der als Nebenanspruch formulierte unabhängige Patentanspruch 21 ist somit auch für sich gesehen mangels Beruhens seines Gegenstandes auf einer erfinderischen Tätigkeit nicht gewährbar (§ 4 PatG).

Weiterhin gehört gemäß Entgegenhaltung 1 (siehe insbesondere Spalte 1, Zeilen 17 bis 19) zum Stand der Technik ein Verfahren zur Herstellung eines monolithischen Keramikfilters, das die wesentlichen Merkmale des Anmeldungsgegenstandes nach dem unabhängigen Patentanspruch 22 aufweist (vgl. hierzu auch die zum Hauptanspruch gemachten Ausführungen).

Der unabhängige Patentanspruch 22 ist somit auch für sich gesehen mangels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewährbar (§ 3 PatG).

Ferner sind

die geltenden rückbezogenen Ansprüche 3, 5 und 8 im Hinblick auf Entgegenhaltung 1 auch für sich gesehen mangels eines selbständig patentfähigen Gehalts ihrer Gegenstände nicht gewährbar.

Bezüglich der in den Patentansprüchen 2, 4, 6, 7 sowie 9 bis 20 umschriebenen Gegenstände wurde kein patenthindernd entgegenstehender Stand der Technik ermittelt. Für die weitere Diskussion der Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstands könnte daher noch ein aus dem Merkmalsvorrat dieser Ansprüche formuliertes Patentbegehren in Betracht kommen.

Falls die Anmelderin die vorstehende Anregung aufgreifen möchte oder anderweitig in den Anmeldungsunterlagen insgesamt noch etwas Patentwürdiges sieht, ist es erforderlich, eine den aufgedeckten Stand der Technik berücksichtigende Zuordnung von Merkmalen anzugeben, die Patentfähigkeit des dadurch umschriebenen Gegenstandes zu begründen und sodann einen neu gefassten, auf den für patentfähig gehaltenen Gegenstand gerichteten Hauptanspruch und daran angepasste Neben- und/oder Unteransprüche einzureichen.

Dabei bedarf es der vollständigen Erfüllung der Anmeldeerfordernisse.

So dürfen neu gefasste Ansprüche ausschließlich Merkmale enthalten, die in den Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind (§ 38 PatG).

Spätestens bei Vorliegen gewährbarer Anspruchsfassungen ist es dann weiterhin erforderlich, eine an das dann geltende Schutzbegehren angepasste Beschreibung vorzulegen, wobei es geboten ist, die für die neu gefassten Ansprüche gattungsbildende Entgegenhaltung (vermutlich Entgegenhaltung 2) mit Angabe der Fundstelle in die Beschreibung aufzunehmen (§ 34 Abs. 8 PatG).

Bei Beibehaltung der einteiligen Fassung bei neu vorgelegten unabhängigen Ansprüchen ist die gattungsbildende Entgegenhaltung in der Beschreibung inhaltlich zumindest soweit wiederzugeben, als merkmalsmäßige Übereinstimmung mit dem Anmeldungsgegenstand vorliegt.

Mit den geltenden Unterlagen kann die Patenterteilung wegen der vorstehend dargelegten Gründe nicht in Aussicht gestellt werden.

Bei Aufrechterhaltung der Patentansprüche in der vorliegenden oder in einer sinngemäß gleichen Fassung ist vielmehr nach Ablauf der Äußerungsfrist mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen.

Prüfungsstelle für Klasse B01D

Dipl. Ing. Flasskamp

Hausruf: 2857

Anlage:

Ablichtung von 2 Entgegenhaltungen (2-fach)